



Patent  
Attorney's Docket No. 033275-423

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Patent Application of	)	
Joachim Roesler et al.	)	Group Art Unit: 1765
Application No.: 10/777,307	)	Examiner: Unassigned
Filed: February 13, 2004	)	Confirmation No.: 5516
For: PROCESS FOR STRENGTHEN	)	
GRAIN BOUNDARIES OF AN	)	
ARTICLE MADE FROM A NI	)	
BASED SUPERALLOY	)	

**PETITION FOR FILING APPLICATION BY LESS THAN  
ALL THE INVENTORS PURSUANT TO 37 C.F.R. §1.47(a)**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants hereby submit this petition to the Commissioner to accept the filing of the above-identified patent application by less than all of the joint inventors pursuant to 37 C.F.R. §1.47(a). One of the joint inventors, Joachim Roesler, has refused to sign the Declaration. The other joint inventor, Steffen Mueller has signed the Declaration. Mr. Roesler had an Agreement dated April 4, 2002 with ALSTOM.

The last known address of Joachim Roesler is:

Dorothea-Erxleben-Strasse 57  
Braunschweig, D-38116, Germany

This petition is based on facts showing that the missing inventor, Joachim Roesler, refuses to sign the joint Declaration on the ground that he requires compensation for this signature, and the assignee, ALSTOM TECHNOLOGY Ltd contends that the employment agreement requires Mr. Roesler to assign all inventions to ALSTOM without further compensation.

12/03/2004 CNGUYEN 00000111 024800 10777307

02 FC:1463 70.00 DA 130.00 OP

VA 453819.1

This application was filed on February 13, 2004 without the signature of either inventor. The applicants received a notice to file missing parts dated May 11, 2004. On June 16, 2004 copies of the application including the declaration form were sent to Dr. Roesler and Mr. Mueller at their respective residence addresses.

An employee of ALSTOM Technology Ltd Yvonne Egger in the Patent Department sent to Dr. Roesler a second letter with the U.S. assignment and combined Declaration, and a complete copy of the above identified patent application in English. The June 16<sup>th</sup> letter requested Dr. Roesler to sign these documents and to return the signed documents to ALTSOM in a self addressed envelope that was provided.

On or about September 17, 2003, Yvonne Egger had a telephone conversation with Mr. Dietrich Eckardt about the fact that Dr. Roesler refuses to sign these documents. Ms. Egger made a handwritten note of her conversations with Dr. Eckardt on September 17, 2003.

On or about August 2, 2004, Mr. Egger received from the U.S. Patent Office a Notice of Incomplete Reply to the response to the Notice of Missing Parts, noting that Dr. Roesler has not signed the oath or declaration.

On June 20, 2004, Ms. Egger received an e-mail message from Dr. Roesler (Exhibit 3) in which he again stated his refusal to sign the patent application papers. Dr. Roesler referred to his earlier conversation with Mr. Eckardt.

In support of this Petition, Applicant submit the declaration of Steffen Muller, one of the joint inventors. Mr. Muller has signed the Declaration of the above-identified patent application. The attached exhibits 1-6 show that the joint inventor,

Mr. Roesler, has been given the opportunity to review the application in either the German and English language.

The exchange of correspondence between Dr. Roesler and ALSTOM clearly shows that Dr. Roesler has received the patent application, but refuses to sign the declaration form only because he expects to be paid for his signature. This is directly contrary to the terms of the employment agreement. Dr. Roesler has not denied that he is a joint inventor, and that he has not given a valid reason for refusing to sign the declaration attached to the application. It is submitted that the requirements of 37 C.F.R. §1.47(a) have been satisfied and this Petition should be granted.

Respectfully submitted,

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

Date: December 2, 2004

By: 

Robert S. Swecker  
Registration No. 19,884

P.O. Box 1404  
Alexandria, Virginia 22313-1404  
(703) 836-6620

## **LIST OF EXHIBITS**

1. Declaration of Steffen Mueller;
  - \*2. Letter dated September 11, 2003 from Yvonne Egger to Joachim Roesler;
  - \*3. Letter dated September 11, 2003 with handwritten notes by Yvonne Egger;
  - \*4. Letter dated June 16, 2004 from Yvonne Egger to Joachim Roesler
  5. E-mail from Joachim Roesler to Yvonne Egger dated June 20, 2004; and
  - \*6. Employment agreement between Joachim Roesler and ALSTOM (Schweiz) AG dated April 4, 2004.
- \* English translations accompany the exhibit.



Patent  
Attorney's Docket No. 033275-423

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Patent Application of	)	
	)	
Joachim Roesler et al.	)	Group Art Unit: 1765
	)	
Application No.: 10/777,307	)	Examiner: Unassigned
	)	
Filed: February 13, 2004	)	Confirmation No.: 5516
	)	
For: PROCESS FOR STRENGTHEN	)	
GRAIN BOUNDARIES OF AN	)	
ARTICLE MADE FROM A NI	)	
BASED SUPERALLOY	)	

**DECLARATION OF YVONNE EGGER**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I, Yvonne Egger, having personal knowledge of the facts set forth herein  
declare as follows:

1. I am employed by ALSTOM Technology Ltd in the Patent Department.  
On September 11, 2003, (11.09.2003) I sent to Dr. Roesler a letter with the U.S.  
assignment and combined Declaration, and a complete copy of the above identified  
patent application in English. (Exhibit 1) My letter requested Dr. Roesler to sign  
these documents and to return the signed documents in a self addressed envelope  
that was provided.

2. On or about September 17, 2003, I had a telephone conversation with  
Mr. Dietrich Eckardt about the fact that Dr. Roesler refuses to sign these documents.  
I made handwritten note of my conversations with Dr. Eckardt on September 17,  
2003. (Exhibit 2)

3. On or about August 2, 2004, we received from the U.S. Patent Office a Notice of Incomplete Reply to the response to the Notice of Missing Parts, noting that Dr. Roesler has not signed the oath or declaration.

4. On June 20, 2004, I received an e-mail message from Dr. Roesler (Exhibit 3) in which he again stated his refusal to sign the patent application papers. Dr. Roesler referred to his earlier conversation with Mr. Eckardt.

I declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true and further that these statements are made with the knowledge that wilful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment or both under § 1001 of Title 18 of the United States Code and such wilful false may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon

Date: 2004-11-17

By: \_\_\_\_\_

  
Yvonne Egger



Patent  
Attorney's Docket No. 033275-423

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Patent Application of	)	
Joachim Roesler et al.	)	Group Art Unit: 1765
Application No.: 10/777,307	)	Examiner: Unassigned
Filed: February 13, 2004	)	Confirmation No.: 5516
For: PROCESS FOR STRENGTHEN	)	
GRAIN BOUNDARIES OF AN	)	
ARTICLE MADE FROM A NI	)	
BASED SUPERALLOY	)	

**DECLARATION OF DIETRICH ECKARDT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I, Dietrich Eckardt having personal knowledge of the facts set forth herein  
declare as follows:

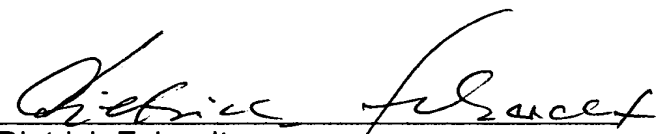
1. I am employed by ALSTOM Technology Ltd Attached hereto is a true  
copy of the employment agreement between ALTSOM (Schweiz) AG and Joachim  
Roesler dated April 4, 2002. (Exhibit 4) Paragraph 7 of the agreement requires Dr.  
Roesler to assign all rights in any inventions to ALSTOM "without any compensation  
due".

2. I confirm that I had a phone conversation with Dr. Roesler as noted in  
the e-mail that he sent to Yvonne Egger on June 20, 2004. I discussed with Yvonne  
Egger Dr. Roesler's refusal to sign the application papers. Her notes of the  
conversation (see Exhibit 2) accurately reflects the substance of our phone  
conversation.

I declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true and further that these statements are made with the knowledge that wilful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment or both under § 1001 of Title 18 of the United States Code and such wilful false may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon

Date: 2004-11-18

By:

  
Dietrich Eckardt





## DECLARATION


I, Steffen Müller residing at CH-5405 Baden-Dättwil, Switzerland confirm herewith that Joachim Rösler residing at D-38116 Braunschweig, Germany is a joint inventor of the U.S. Patent Application No. 10/777,307 filed 02/13/2004.

### **Brief Explanation Jointly Performed Work**

Regarding U.S. Patent Application No. 10/777,307 Joachim Rösler and Steffen Müller jointly performed the following work:

- Development of patent idea.
- Identification of appropriate process parameter for diffusion heat treatment.
- Definition and execution of test program to prove effectiveness of proposed process.
- Analysis of test results (lifetime, metallography).
- Preparation of patent application.

Date 12/08/2004

  
.....  
Steffen Müller

Herr  
Dr. Prof.  
Joachim Rösler  
Dorothea-Erxleben-Strasse 57  
D-38116 Braunschweig

Please contact:  
Yvonne Egger

Telephone:  
+41 (0) 56 205 13 61

Telefax:  
+41 (0) 56 205 66 20

e-mail:  
yvonne.egger@power.alstom.com

Ihr Zeichen

--

Ihre Nachricht vom

--

Unser Zeichen (bitte wiederholen)

B02/194-0 US

Datum

11.09.2003

## Patentanmeldung in den USA

Sehr geehrter Herr Rösler

Für die Nachfolgeanmeldung des oben erwähnten Patents in den USA benötigen wir Ihre Unterschrift auf allen beiliegenden Formularen an den mit "X" bezeichneten Stellen.

Bitte unterschreiben Sie mit Ihrem vollen Vor- und Familiennamen (in blau) und setzen Sie das Datum ein.

Falls Sie Änderungen Ihrer Adresse oder Ähnliches vermerken wollen, tun Sie dies auf diesem Blatt, nicht auf den original Formularen. Unterschreiben Sie diese Formulare bitte trotzdem, wir werden für die Änderungen besorgt sein.

Wir bitten Sie, die unterzeichneten Formulare bis zum

**31. Oktober 2003**

an uns zurück zu senden.

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen im voraus bestens.

Mit freundlichen Grüßen

  
Yvonne Egger  
CHSP Intellectual Property

Beilagen: (jedem Erfinder einzeln geschickt)  
- US Assignment & Combined Declaration ...  
- Anmeldetext Englisch  
- adressiertes Rückantwortkuvert

Gem. Tel. Hr. Eckardt wird  
Rösler nicht unterschreiben  
da er keine Prämie erhält.  
Sobald die Form. von St. Müller  
unterschrieben sind, kann die  
Anm. in US vorgenommen  
werden. Aw wird eine entspr.  
Erklärung schreiben.  
17.09.03/ye

**ALSTOM (Switzerland) Ltd**

Postal address:

ALSTOM (Switzerland) Ltd  
CHSP Intellectual Property  
Brown Boveri Str. 7/699/5  
CH-5401 Baden/Switzerland

B02194-0US\_03.doc

## ALSTOM

Prof. Dr.  
Joachim Rösler  
Dorothea-Erxleben-Straße 57  
D-38116 Braunschweig

Please contact: Yvonne Egger

Telephone: +41 (0) 56 205 13 61

Fax: +41 (0) 56 205 66 20

e-mail:  
[yvonne.egger@power.alstom.com](mailto:yvonne.egger@power.alstom.com)

Your reference  
---

Your letter dated  
---

Our reference (please reference)  
B02/194-0 US

Date  
11/09/2003

Patent Application in the United States

Dear Mr. Rösler:

We require your signature for the US assignment application for the above referenced patent. Please sign all enclosed documents wherever they are marked with an "X".

Please sign with your **complete first and last name** (*in blue*) and enter the **date**.

If you wish to include any **changes** to your address, for example, enter them on this sheet but **not on the original forms**. Please sign the forms even if changes are necessary. We will incorporate the necessary changes, if any.

Please return the signed forms to us by

**October 31, 2003.**

Thank you for your assistance in this matter.

Best Regards,

[Signature]  
Yvonne Egger  
CHTI Intellectual Property

Enclosures: (sent to each inventor individually)  
- US Assignment & Combined Declaration ...  
- Application in English  
- Addressed return envelope

[Manual entry]:

Based on the phone conversation with Mr. Eckardt, Rösler will not sign since he is not receiving any remuneration. As soon as [illegible] Müller signs the forms, the US application can be filed.

AW will sign a corresponding declaration.

09/07/03 / YE



joachim.roesler@t-online.de ("Kim Smith-Rösler") on 2004-06-20 18:42:00

To: Yvonne Egger/CHBAD01/Power/ALSTOM@GA  
cc:

Subject: Ihr Schreiben B02/194-0 US

Sehr geehrte Frau Egger,

vielen Dank für Ihr obiges Schreiben. Bevor ich die Dokumente unterschreiben kann, ist es erforderlich, einvernehmlich zu klären, welche Vergütung mir im Falle der Paténtenutzung seitens Alstom zustehen. Mein Kenntnisstand ist, dass mir eine Vergütung entsprechend deutschem Arbeitnehmererfindergesetz zusteht. Diese Auffassung wurde im vergangenen Jahr von Herrn Dietrich Eckhard in einem ähnlichen Fall verneint, da ich derzeit in keinem Vertragsverhältnis mit Alstom stehe.

Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich eine Unterschrift nur bei einvernehmlicher Lösung dieses strittigen Punktes leisten werde.

Mit freundlichen Grüßen  
J. Rösler

joachim.roesler@t-online.de ("Kim Smith-Rösler") on 06/20/2004 at 6:42 p.m.

To: Yvonne Egger/CHBAD01/Power/ALSTOM@GA

Cc:

Subject: Your letter B02/194-0 US

Dear Ms. Egger:

Thank you for the above referenced letter. Before I sign the documents, we must come to an agreement as to what kind of remuneration I will be entitled to if Alstom uses the patent. To the best of my knowledge I am entitled to remuneration pursuant to the German Employee Invention Act [Arbeitnehmererfindergesetz]. Mr. Dietrich Eckhard disagreed with my assessment last year in a similar case since I currently do not have a contractual relationship with Alstom.

Please understand that I will not sign until we come to an agreement concerning this unresolved item.

Best Regards,  
J. Rösler

Herr Prof. Dr..  
**Joachim Rösler**  
Dorothea-Erxleben-Strasse 57  
D-38116 Braunschweig

Please contact:  
Yvonne Egger

Telephone:  
+41 (0) 56 205 13 61

Telefax:  
+41 (0) 56 205 66 20

e-mail:  
yvonne.egger@power.alstom.com

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen (bitte wiederholen)

Datum

--

--

B02/194-0 US

16.06.2004

## Patentanmeldung in den USA

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rösler

Für die Nachfolgeanmeldung des oben erwähnten Patents in den USA benötigen wir Ihre Unterschrift auf allen beiliegenden Formularen an den mit "X" bezeichneten Stellen.

Bitte unterschreiben Sie mit Ihrem vollen Vor- und Familiennamen (*in blau*) und setzen Sie das Datum ein.

Sollten Ihre Personalien nicht richtig sein, **korrigieren** Sie diese bitte und setzen Sie **hinter** die **Korrektur** das **Datum** und Ihr **Visum (Kürzel)**. Ohne Ihr Visum wird die Korrektur vom Amt nicht akzeptiert.

Wir bitten Sie, die unterzeichneten Formulare bis zum

**30. Juni 2004**

an uns zurück zu senden.

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen im Voraus bestens.

Mit freundlichen Grüßen

  
Yvonne Egger  
CHTI Intellectual Property

Beilagen: (jedem Erfinder einzeln geschickt)  
- US Assignment & Combined Declaration ...  
- Anmeldetext Englisch  
- adressiertes Rückantwortkuvert

**ALSTOM Technology Ltd**

Postal address:

ALSTOM Technology Ltd  
CHTI Intellectual Property  
Brown Boveri Str. 7/699/5  
CH-5401 Baden/Switzerland

B02194-0US\_08.doc

ALSTOM

File Copy

Prof. Dr.  
Joachim Rösler  
Dorothea-Erxleben-Straße 57  
D-38116 Braunschweig

Please contact: Yvonne Egger

Telephone: +41 (0) 56 205 13 61

Fax: +41 (0) 56 205 66 20

e-mail:  
[yvonne.egger@power.alstom.com](mailto:yvonne.egger@power.alstom.com)

Your reference  
---

Your letter dated  
---

Our reference (please reference)  
B02/194-0 US

Date  
06/16/2004

Patent Application in the United States

Dear Prof. Dr. Rösler:

We require your signature for the US assignment application for the above referenced patent. Please sign all enclosed documents wherever they are marked with an "X".

Please sign with your **complete first and last name** (*in blue*) and enter the **date**.

If your personal information provided is incorrect, please make all necessary **corrections** and then **date** and **initial** the changes. The patent office will not accept the corrections if they are not initialed.

Please return the signed forms to us by

**June 30, 2004.**

Thank you for your assistance in this matter.

Best Regards,

[Signature]  
Yvonne Egger  
CHTI Intellectual Property

Enclosures: (sent to each inventor individually)  
- US Assignment & Combined Declaration ...  
- Application in English  
- Addressed return envelope

## Auftrag

Zwischen

**ALSTOM (Schweiz) AG**  
Brown Boveri Strasse 7, 5401 Baden

nachfolgend Auftraggeberin genannt

und

**Herr**  
**Joachim Rösler**  
Dorothea-Erxleben-Strasse 57  
D-38116 Braunschweig

nachfolgend AuftragnehmerIn genannt

(Der/die AuftragnehmerIn und die Auftraggeberin sind gemeinsam Parteien and einzeln Partei genannt).

wird folgender Auftrag abgeschlossen:

### 1. Vorbemerkung

Die Entwicklung moderner Gasturbinen erfordert die schnelle Bereitstellung sicherer Auslegungskriterien für die Lebensdauervorhersage der hochbeanspruchten Komponenten.

Zur Absicherung vorhandener Lebensdauervorhersagemethoden ist eine Begutachtung und gegebenenfalls Korrektur durch unabhängige externe Fachleute notwendig.

Die Parteien schliessen deshalb den folgenden Vertrag ab:

### 2. Gegenstand des Auftrages

Der/Die AuftragnehmerIn verpflichtet sich, für die Auftraggeberin folgende Arbeiten auszuführen:

Kritische Überprüfung der Lebensdauermodelle (LTP) für ausgewählte **Overlay**-beschichtete Schaufeln/Vanes. Die Ergebnisse von thermomechanischen Ermüdungsversuchen (TMF) zeigen komponentenähnliche Schädigungen in den



overlays bei deutlich höheren mechanischen Dehnungen als es die LTP-Modelle vorhersagen. Aufgrund dieser Diskrepanz kann die Maschinenerfahrung (Grundlage: FE-Modell !) nur unzureichend mit den TMF-Resultaten korreliert werden. Die Ergebnisse sind in einem Bericht bis zum 5. April 2003 zu dokumentieren.

### 3. Erfüllungs-Termine

Die gemäss Ziff. 2 vom Auftragnehmer zu erledigenden Arbeiten sind entsprechend den Einzelaufträgen fertig zu stellen und an die Auftraggeberin abzuliefern.

Der/Die AuftragnehmerIn erstattet der Auftraggeberin auf deren Anfrage hin jederzeit Bericht über den Stand der Arbeiten. Kann der vereinbarte Termin nicht eingehalten werden, so ist die Auftraggeberin unverzüglich zu informieren.

### 4. Honorar und Spesenvergütung

4.1 Der/Die AuftragnehmerIn erhält ein Honorar von (brutto) pro Stunde.

4.2 Vom Honorar werden die gesetzlichen Sozialabzüge für AHV, IV, EO, ALV, SUVA in Abzug gebracht. Diese Abzüge erfolgen, weil die AHV-rechtlichen und die zivilrechtlichen Beurteilungskriterien voneinander abweichen können. An der rechtlichen Qualifikation des vorliegenden Vertrags als Auftrag wird dadurch nichts geändert.

Die Beiträge für die Pensionskasse ALSTOM Power werden nur dann in Abzug gebracht, sofern die reglementarischen Voraussetzungen für eine Aufnahme des/der AuftragnehmerIn in die Pensionskasse ALSTOM Power erfüllt sind.

4.3 Dem/Der AuftragnehmerIn werden ausschliesslich Spesen vergütet, die ihr im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Auftrages entstehen und die auf Verlangen der Auftraggeberin und mit ihrer ausdrücklichen Genehmigung erfolgen.

a) Die Vergütung von Reisespesen für Dienstreisen erfolgt gemäss ALSTOM - Reisereglement

Die Auftraggeberin bestimmt das zu wählende Transportmittel.

b) Unterkunft und Verpflegung erfolgt ebenfalls entsprechend ALSTOM - Reisereglement

4.4 Der/Die AuftragnehmerIn stellt nach Abschluss der von ihm/ihr gemäss Ziff. 2 geschuldeten Arbeiten monatlich Rechnung für seine/ihre Bemühungen. Die Rechnung hat eine detaillierte Aufstellung über den Zeitaufwand, eine Kurzbeschreibung der Arbeiten, sowie eine Aufstellung der Spesen zu enthalten und

an die Personalabteilung des Business Centers Turbomachinery zu richten:

ALSTOM POWER (Schweiz) AG  
Personalabteilung GTH  
Herr Thomas Stietzel / Brown Boveri Strasse 7  
CH-5401 Baden

Der Honorar- und Spesenbetrag wird 30 Tage nach Rechnungsstellung fällig.

## 5. Unterlagen der Auftraggeberin

Die Auftraggeberin wird dem/der AuftragnehmerIn für die Ausführung des Auftrags folgende Unterlagen zur Verfügung stellen:

- Ergebnisse von FE-Berechnungen
- Ergebnisse von thermomechanischen Ermüdungsversuchen
- Ergebnisse von metallographischen Befunden

Die obgenannten sowie alle weiteren Unterlagen, die dem/der AuftragnehmerIn im Rahmen dieser Vereinbarung übergeben werden, bleiben im ausschliesslichen Eigentum der Auftraggeberin. Sie dürfen von dem/der AuftragnehmerIn nur für die Erfüllung dieses Auftrags verwendet werden. Der/Die AuftragnehmerIn ist insbesondere nicht befugt, diese Unterlagen zu vervielfältigen, sie für einen anderen als den obgenannten Zweck zu gebrauchen oder sie Dritten in irgendeiner Form zugänglich zu machen. Die Unterlagen sind nach Beendigung der vorliegenden Vereinbarung der Auftraggeberin unverzüglich zurückzugeben, und es sind keine Kopien davon zurückzubehalten.

## 6. Kontaktperson

Die Kontaktperson des/der AuftragnehmerIn bei der Auftraggeberin ist Herr Claus Gerdes. Alle aufgrund dieses Auftrages geschuldeten Arbeitsergebnisse sind an diese Kontaktperson abzuliefern.

## 7. Eigentum und Schutzrechte

Alle Arbeitsergebnisse, die der/die AuftragnehmerIn in Erfüllung dieses Auftrags schafft, stehen ausschliesslich im sachenrechtlichen Eigentum der Auftraggeberin.

Alle Schutzrechte an den Arbeitsergebnissen, wie an Erfindungen (unabhängig von ihrer Patentierbarkeit), an urheberrechtlich geschützten Werken (insbesondere Computer-Software), an Muster und Modellen, Know-how, usw., die der/die AuftragnehmerIn in Erfüllung dieses Auftrag macht bzw. schafft, werden hiermit vollumfänglich und unentgeltlich an die Auftraggeberin abgetreten.

## 8. Geheimhaltungspflicht

Der/Die AuftragnehmerIn hat über die im Rahmen dieses Auftrags geschaffenen Arbeitsergebnisse sowie über alle vertraulichen Informationen wirtschaftlicher, technischer oder organisatorischer Art, welche die Auftraggeberin betreffen und von denen sie im Zusammenhang mit der Ausführung dieses Auftrags Kenntnis erhält, Verschwiegenheit zu wahren und darf auch persönlich solche Arbeitsergebnisse bzw. Informationen nicht zum Nachteil der Auftraggeberin verwenden.

Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für Informationen, welche dem/der AuftragnehmerIn bei Erhalt bereits bekannt sind oder bereits öffentlich bekannt sind oder die dem/der AuftragnehmerIn von Dritten ohne Bruch einer Geheimhaltungspflicht zugänglich gemacht werden. Will sich der/die AuftragnehmerIn auf einer dieser Ausnahmetatbestände berufen, so ist er/sie dafür beweispflichtig.

Sämtliche Verpflichtungen dieser Ziffer gelten auch nach Beendigung des vorliegenden Vertrages uneingeschränkt weiter.

Die Geheimhaltung beginnt mit der Unterzeichnung dieses Auftrages und endet 5 Jahre nach dessen Ablauf.

## 9. Konkurrenz- und Abwerbungsverbot

Der/Die AuftragnehmerIn verpflichtet sich gegenüber der Auftraggeberin, während der Auftragsdauer jede Art von Konkurrenztaetigkeit zu unterlassen. Dies betrifft vor allem Tätigkeiten, die mit der Auftraggeberin in direktem Wettbewerb stehen. Der/Die AuftragnehmerIn verpflichtet sich weiterhin, keine direkten Kontakte mit dem Endkunden zu pflegen.

Der/Die AuftragnehmerIn verpflichtet sich, keine aktive Abwerbung von Mitarbeitern der Auftraggeberin zu betreiben.

## 10. Haftung

Der/Die AuftragnehmerIn haftet für direkte Schäden, welche der Auftraggeberin im Zusammenhang mit der Erfüllung aus irgendwelchen Gründen entstanden sind, z.B. aus Gewährleistung, Nichterfüllung und Sorgfaltspflichtverletzung, wenn diese Schäden nachweisbar durch die AuftragnehmerIn verursacht worden sind.

## 11. Inkrafttreten und Beendigung des Auftrages

11.1 Diese Auftragsvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

11.2 Der Auftrag erstreckt sich auf die Zeit vom **1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002**.

11.3 Sie kann jederzeit durch jede Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils auf das Ende eines Monats gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

Diese Vereinbarung endet, falls keine Kündigung erfolgt, mit der vollständigen Erfüllung aller vertraglichen Verpflichtungen beider Parteien oder durch Ablauf.

## **12. Teilnichtigkeit**

Sollten irgendeine Bestimmung dieses Auftrages teilweise nichtig sein oder unwirksam werden, so gelten die anderen Restbestimmungen des Auftrages unangefochten weiter. Die Parteien sollen die nichtige oder rechtsunwirksame Bestimmung des Auftrages in diesem Falle durch eine juristisch vertretbare Bestimmung, die den ursprünglichen Sinn und der Absicht der Parteien wiedergibt, ersetzen.

## **13. Erfüllungsort**

Erfüllungsort für Auftragerfüllung ist Baden, und die Erfüllungsort für Zahlungen aus dem Auftrag ist Baden.

## **14. Anwendbares Recht und Schiedsgericht**

14.1 Dieser Auftrag untersteht schweizerischem Recht.

14.2 Alle sich aus diesem Auftrag ergebenden Streitigkeiten zwischen den Parteien sind unter Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit einem Dreier-Schiedsgericht der Zürcher Handelskammer mit Sitz in Zürich (Bleicherweg 5, CH-8001 ZH) zur endgültigen Entscheidung gemäss den Vorschriften ihres Schiedsverfahrens zu unterbreiten, wobei die Parteien je einen Schiedsrichter selbst bestimmen.

## **15. Schlussbestimmungen**

15.1 Dieser Auftrag ersetzt alle bisher getroffenen schriftlichen und mündlichen Absprachen zwischen dem/der AuftragnehmerIn und der Auftraggeberin bezüglich des Auftraggegenstandes.

15.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses Auftrages bedürfen der Schriftform.

15.3 Der Auftrag tritt mit den rechtsgültigen Unterschriften der Parteien in Kraft.

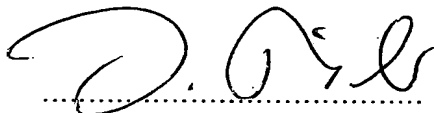
15.4 Diese Auftragsvereinbarung wird in zwei Originalen erstellt und durch die Parteien rechtmässig unterzeichnet. Ein Exemplar dieses Auftrages bleibt bei dem/der AuftragnehmerIn, das zweite Original bleibt bei der Auftraggeberin.

Baden, 4. April 2002  
EK-bst

Der/Die Auftragnehmerin:

Die Auftraggeberin:

ALSTOM (Schweiz) AG



Joachim Rösler



Claus Gerdes  
Department Manager Materials  
Business Unit Technology Centre  
Business Center Turbomachinery



Esther Kühne  
Business Unit  
Human Resources Manager  
Business Center Turbomachinery

**ALSTOM**

Switzerland

A. Weiland

**Agreement**

The following agreement is being concluded

between

**ALSTOM (Schweiz) AG**  
Brown Boveri Strasse 7, 5401 Baden

hereinafter referred to as mandator

and

**Mr.**  
**Joachim Rösler**  
Dorothea-Erxleben-Strasse 57  
D-38116 Braunschweig

hereinafter referred to as mandatary

(The mandatary and the mandator individually and together are hereinafter referred to as the parties and/or the party respectively.)

**1. Preamble**

The development of modern gas turbines requires that secure layout criteria for the prediction of the serviceable life of highly stressed components be provided quickly.

Any existing service life prediction methods must be reviewed and, if necessary, corrected by independent, third party experts.

Therefore, the parties agree on the following:

**2. Subject Matter of the Agreement**

The mandatary agrees to carry out the following work for the mandator:

A critical review of the service life models (LTP) for selected **overlay** coated vanes. The results of thermomechanical fatigue tests indicate component-like damage on the

## ALSTOM

overlays with clearly bigger mechanical expansions than the LTP models predict. Due to this discrepancy there is an insufficient correlation between the experience obtained based on machines (based on the FE model) and the TMF results. The results shall be documented in a report to be submitted by April 5, 2003.

### 3. **Deadlines**

The work to be completed by the mandatory pursuant to item 2 shall be completed based on the individual mandates and shall be delivered to the mandator upon completion.

Upon request the mandatory shall inform the mandator of the progress of the work. The mandatory shall immediately advise the mandator if the deadline cannot be met.

### 4. **Remuneration and Reimbursement**

4.1 The mandatory shall receive an hourly (gross) remuneration in the amount of \_\_\_\_\_.

4.2 The statutory deductions for AHV [Old Age and Surviving Dependents Pension], IV [Social Security for Workers], EO [Unemployment Insurance for Military Personnel etc.], ALV [Unemployment Insurance], SUVA [Workmen's Compensation Insurance] shall be withheld from the remuneration. These withholdings are made because the AHV and the civil code assessment criteria could deviate. This shall not affect the legal qualification of the present agreement.

The contributions for the ALSTOM Power pension account shall only be withheld if the statutory requirements for including the mandatory in the ALSTOM Power pension account are met.

4.3 The mandatory shall only be reimbursed for expenses that he/she incurs in connection with fulfilling the terms of this agreement and that are incurred at the express request of the mandator and only with the mandator's express authorization.

a) Travel expenses incurred during business travel shall be reimbursed pursuant to ALSTOM's travel policy.

The mandator shall choose the mode of transportation.

b) Lodging and food shall be reimbursed pursuant to ALSTOM's travel policy as well.

4.4 The mandatory shall submit monthly invoices for work performed after completing the projects as defined in item 2. Invoices shall include a detailed record of hours worked, a short description of the work performed as well as a compilation of all expenses and

## ALSTOM

shall be submitted to the Personnel Department of the Turbomachinery Business Center:

ALSTOM POWER (Schweiz) AG  
Personalabteilung GTH  
Herr Thomas Stietzel / Brown Boveri Strasse 7  
CH-5401 Baden

The invoice and expenses shall be paid 30 days net.

### 5. Documents belonging to the Mandator

The mandator shall make the following documents available to the mandatary to facilitate the carrying out the agreement:

- FE calculation results
- Thermomechanical fatigue test results
- Metallographic findings

The above as well as all other documents that the mandatary shall receive pursuant to this agreement shall remain the exclusive property of the mandator. The mandatary shall use them for the purposes of this agreement only. The mandatary above all shall not be authorized to make copies, to use them for any other purpose other than the one described above or to make them available to any third parties in any way. Following the termination of this agreement all documents and copies thereof, if any, shall be returned to the mandator immediately.

### 6. Point of Contact

Mr. Claus Gerdes shall be the mandatary's point of contact for the mandator. The mandatary shall submit all deliverables within this agreement to this point of contact.

### 7. Property and Proprietary Rights

All deliverables and results that the mandatary develops within this agreement shall be the property of the mandator.

All proprietary rights in the work results such as in inventions (regardless of patentability), proprietary works (above all Computer software), patterns and models, know-how, etc. that the mandatary creates within this agreement, shall be fully assigned to the mandator without any consideration due.



## **ALSTOM**

### **8. Confidentiality**

The mandatary shall treat all deliverables as well as all economic, technical or organizational confidential information that concerns the mandator and that he/she receives within the scope of the execution of the agreement confidentially and shall not use such deliverables and/or information personally to the disadvantage of the mandator.

The confidentiality requirement shall not apply to information that the mandatary already knows or is publicly available or that the mandatary received from third parties without breaching any confidentiality requirements. If the mandatary claims one of the above exceptions, he/she must provide proof that the information in question was already publicly known.

All obligations described herein shall apply for an unlimited period of time following the termination of this agreement.

The confidentiality requirement shall commence on the date this agreement is signed and shall terminate 5 years following the termination of this agreement.

### **9. Non-Competition Clause**

The mandatary shall refrain from any type of competition with the mandator for the duration of this agreement. This above all shall apply to activities that are in direct competition with those of the mandator. The mandatary furthermore agrees to refrain from direct contact with the end customers.

The mandatary agrees to refrain from actively competing for the mandator's employees.

### **10. Liability**

The mandatary shall be liable for direct damage that the mandator suffers in connection with the execution of the agreement, for example in connection with warranty, non-performance and violation of the duty to take due care, provided there is proof that the damage was caused by the mandatary.

### **11. Effective Date and Termination of the Agreement**

11.1 This agreement shall be effective on the date of the execution of both parties.

## **ALSTOM**

11.2 This agreement shall be effective from **January 1, 2002 through December 31, 2002.**

11.3 Each party shall have the right to terminate the agreement effective the end of any given month by giving three months' notice. The termination notice shall be in writing.

If there is no early termination, this agreement shall terminate with the complete fulfillment of all contractual obligations of both parties or upon expiration.

### **12. Severability**

If any part of a provision of this agreement is or shall become ineffective, the remaining provisions of the agreement shall remain in full force and effect. The parties shall replace the void or ineffective provision of the agreement with a legal provision that corresponds to the original and economic intent of the parties.

### **13. Place of Performance**

The place of performance shall be the town of Baden and the place of performance for payments based on this agreement shall be Baden as well.

### **14. Applicable Law and Arbitration**

14.1 This agreement shall be subject to the laws of Switzerland.

14.2 Any disputes between the parties arising out of this agreement shall be submitted to a three member court of arbitration of the Chamber of Commerce in Zurich, located in Bleicherweg 5, CH-8001 Zurich, for a final decision pursuant to the regulations of their respective arbitration proceedings. This shall be done under the exclusion of ordinary jurisdiction. The parties each appoint one arbitrator.

### **15. Miscellaneous Provisions**

15.1 This agreement shall replace all other written or oral agreements between the mandatary and the mandator with regard to the subject matter of the agreement.

15.2 Changes or amendments to this agreement shall be in writing.

15.3 The agreement shall be effective following the binding signature of both parties.

## ALSTOM

- 15.4 There shall be two original and properly signed copies of this agreement. The mandatory and the mandator each shall retain one copy for their records.

Baden, April 4, 2002  
EK-bst

The Mandatory:

The Mandator:

ALSTOM (Schweiz) AG

[Signature] \_\_\_\_\_  
Joachim Rösler

[Signature] \_\_\_\_\_  
Claus Gerdes  
Department Manager Materials  
Business Unit Technology Center  
Business Center Turbomachinery

[Signature] \_\_\_\_\_  
Esther Kühne  
Business Unit  
Human Resources Manager  
Business Center Turbomachinery